

# 中国における方法特許に関する 訴訟の立証責任

程 永順\*・劉 鋒 (訳)\*\*



YongShun CHENG



Liu Feng

## 目 次

- 一. 特許侵害訴訟の一般的な立証責任
    - 1. 証拠の役割
    - 2. 立証の責任
    - 3. 立証責任の分担
  - 二. 方法特許の侵害の立証責任
    - 1. 立証責任の転換
    - 2. 方法特許の侵害事件の立証責任の転換の法律根拠
    - 3. 立証責任の転換の限界
    - 4. 方法特許の立証責任の転換前に、原告は最初の立証義務を有する
      - 判例 1
      - 判例 2
    - 5. 新製品の基準及びその立証責任について
    - 6. 被告がどんな立証責任を負うか
- 終わりに

.....

特許侵害訴訟、特に方法特許侵害訴訟に誰が立証するか、当事者にとっては極めて重要である。本稿ではその立証責任について、判例を通じて説明したいと思います。

## 一. 特許侵害訴訟の一般的な立証責任

民事訴訟の証拠とは、民事事件の真実や状況を証明できる客観的事実である。一般の民事訴訟（特許訴訟を含む）にとって、証拠は極めて重要な役割を果たし、訴訟の争いは実際には証拠の争いと言われる。

### 1. 証拠の役割

民事訴訟の証拠の意味とその役割は次の通りである。

- 第一. 証拠は当事者が訴訟を行う前提条件である。原告が提訴する際、或いは被告が反駁及び反訴を提出する際、自分の主張の事実を証明するため、全ての証拠を提出しなければならない。
- 第二. 証拠は、人民法院が事実を究明し、是非を明らかにし、正確な法律の適用を行う民事事件の審理の基本である。民事事件の事実は、民事事件

の法律関係の発生、変更或いは消滅の客観状況及び民事紛争の発生の原因、争いの焦点等である。これらの事実は、法院に訴訟提起前に当事者間で既に発生し、被告がどんな立証責任を負うか裁判官は知ることが出来ないことである。したがって裁判官は法に基づき、全面かつ客観的に証拠を審査し、事実を確認の上、信頼できる判決を行う。

第三. 証拠は当事者が法に基づく権利を守る道具である。通常は民事訴訟の直接の利害関係者が自分に有利な証拠資料を提出しようとし、従って民事の権利者が法律に基づく自分の権利を守るため、証拠により証明しなければならない。そうでなければ、民事の権利、義務の関係の確定が難しくなる。

## 2. 立証の責任

民事訴訟中に、誰が立証するかは民事訴訟の規定に従わなければならない。立証責任とは、民事活動において、当事者が自分の主張に対し、対応する証拠を提出しなければならない、そうでなければ、敗訴の不利なリスクを負う可能性がある。

当事者の提出した主張は、原告の訴訟請求、被告が原告の訴訟請求に対する反駁と反請求、第三者の訴訟請求等が含まれている。民事訴訟活動中に、当事者の訴訟請求の提出はその権利行使の方法の一つである。従って権利行使と同時に、訴訟請求を証明する証拠を提出する責任を負わなければならない。

当事者の証拠の提出は、法律上権利を主張する時、必ず履行する行為であり、また負わなければならない責任である。当事者のこの行為の責任によりある程度

\* 北京金信立方知識産権代理有限公司高級顧問 元北京市高級人民法院知識産権庭副庭長

\*\* 北京金信立方知識産権代理有限公司 中国弁理士

の結果が生まれ、当事者がこの結果を負わなければならない。もし当事者が証拠を提出出来ず、或いは証拠は事件の事実を証明できない場合、もたらず結果に当事者が責任を持たなければならない。もし裁判所も証拠を見つけることが出来ない場合、その結果は現実になる。

### 3. 立証責任の分担

民事訴訟の立証責任は双方当事者が共同で負うことではなく、つまり同一の主張或いは事実に対し、双方当事者が同時に立証責任を負うことではなく、当事者の片方のみが立証責任を負う。わが国の民事訴訟法の第64条に下記のように明確に規定している。当事者が自分の提出する主張に対し、証拠を提出する責任を有する。これは立証責任の分担の原則である。

当該立証責任の分担の原則は以下の特徴を有している。

#### (1) 主張側が立証する

我が国の民事訴訟法に立証責任の分担に対しては、主張側が立証するということが明確に規定している。主張と立証の関係は原因と結果の関係であり、主張は立証の前提であり、立証は主張の結果である。もし当事者が主張をすれば、証拠を提出しなければならない。証明をしなければならない。

訴訟中に、原告が訴訟請求を提出すれば、それは主張を提出することであり、従って原告はその主張の事実に対し、証拠を提出しなければならない。被告は訴訟中に、簡単に訴訟を応じて、原告の主張を認めるのではなく、数多く被告が反駁の主張と理由を提出し、また反訴を提出する。反駁と反訴を権利と事実に基づいて主張する。被告は自分の主張に対し、証拠を提出し、証明する必要がある。

#### (2) 当事者は権利主張と事実主張に対し、共に立証する必要がある。

当事者の提出する主張は、権利主張と事実主張が含まれ、例えば権利者は自分が特許権を有することを主張し、または原告は利害関係者であることを主張し、原告の権利が法に基づいて取得した権利であること等を主張する。このような主張は所謂権利主張である。原告が被告に権利侵害を訴えること、また被告に賠償責任を負うこと等を要求する。このような主張は事実主張である。訴訟中に、当事者が権利主張すると同時

に、その権利存在の事実も提出する必要がある。権利主張としても、また事実主張としても、証拠を提出し、証明する必要がある。即ち、権利と事実を主張する時に、当事者が立証責任を負わなければならない。

#### (3) 同一の権利或いは事実の主張に対し、双方が共に立証責任を負うことではない。

訴訟請求に対して原告と被告の関係はしばしば対立であり、その主張もしばしば明らかに反対である。従って、訴訟中に、双方当事者が同一の権利或いは事実の主張に対し、それぞれ立証することではなく、各自が自分の主張に対し、立証責任を負うことである。場合によっては、原告と被告が同一の権利或いは事実に対し、存在しているか否か、真実か虚偽かについて、反対の立場から立証する可能性もある。いかにしても、当事者が同一主張に対し、共同で立証責任を負うことは不可能である。そうでなければ、責任が不明確になり、双方当事者が責任をなすりつけ、法律の規定の立証責任の制度の趣旨に違反する。

## 二. 方法特許の侵害の立証責任

特許侵害訴訟時、特に方法特許の侵害訴訟時に、特別な立証責任が発生する場合があります。これは立証責任の転換である。

### 1. 立証責任の転換

民事訴訟法の規定により、特殊な侵害訴訟事件では、事実を主張する当事者が客観的な証拠を提供するのが難しい或いは出来ない場合があります。もし立証責任の分担の一般原則を適用すると、当事者の間の立証責任の分担のバランスがよくなり、当事者の一方の敗訴の可能性が大きくなる。このような事件の立証責任に対し、法律上に対応の規定があり、当事者が証拠に接する程度と証拠の取得の難易によって、誰が立証責任を負うかを決定する。この場合には立証責任の転換になる可能性がある。

立証責任の転換とは、原告が自分の事実の主張或いは権利の主張の証明に対し、初めから全ての証拠を提出しなくてもよく、被告は原告の主張が成り立たないことに対する立証をしなければならない。そうでなければ、被告は立証しない責任を負わなければならない。一般的に、立証責任の転換の適用は、以下の条件を満たさなければならない。

- (1) 法律上或いは法規上に明らかに規定されている特別の種類侵害訴訟の事件でなければならない。実際には立証責任の転換の適用は任意に拡大してはならない。
- (2) 立証した証明の対象は、特定の責任の対象でなければならない、被告の正当な責任の範囲を超えてはならない。

## 2. 方法特許の侵害事件の立証責任の転換の法律根拠

特許法、最高人民法院の司法解釈または関係の規定に方法特許侵害の立証責任に対し、異なる規定があった。関係の規定は以下の通りである。

- (1) 1985年4月1日施行の特許法（1985年の特許法と略称する）第60条第2項の規定は、侵害紛争が発生した時、もし発明特許は製品の製造方法である場合、同じ製品の製造の単位或いは個人がその製品の製造方法の証明を提出しなければならない。この規定に従うと、製造方法特許が侵害される場合、方法特許の製品と同様の製品を製造する被告が立証責任を負うことになる。
- (2) 1992年7月14日最高人民法院の「中華人民共和国民事訴訟法の適用に関する若干の問題の意見」の第74条の規定は、訴訟中に当事者が自分の主張に対し、証拠を提出する責任を有するが、特定の侵害訴訟に、原告が提出した侵害事実に対し、被告が否定する場合、被告が立証責任を負う。その特定の侵害訴訟とは、製品の製造方法の特許権の侵害訴訟である。この規定は1985年の特許法の規定と一致している。
- (3) 1992年に第一回改正された特許法では、第60条第2項は以下のように改正された。権利紛争が発生した場合、発明特許は**新製品**の製造方法特許である場合、同様の製品を製造している単位或いは個人がその製品の製造方法の証明資料を提供しなければならない。

1992年に第一回改正された特許法には、「製品」の前に「新」という文字が付加され、一つの文字の差により、方法特許の立証責任の範囲が大きく縮小された。

1992年の第一回の特許法の改正でこのように改正された原因は、1985年の特許法の規定に基

づく、いかなる製品に対しても、方法特許でさえあれば、被疑侵害者は立証責任を負わなければならない、表面から見ると、方法特許に対する保護が強化されたが、実際には既存製品に対し、被疑侵害者が簡単に既存の方法を立証し、その特許方法を利用していないことを証明することが出来る。結局敗訴者は特許権利者である。もし権利者がこのようなわけの分からない訴訟をあちこちに提出し、当該製品の製造者が、例えその他の方法を用いていたとしても、その立証をしなければならない、無駄な時間と労力を費やす訴訟に応じなければならない。従って、このような規定は実際には正常な生産の秩序を保つことに対し不利になり、権利者にとっては正しい権利行使に対し不利である。従って第一回目の改正された特許法に立証責任の転換の条件は被疑侵害者が特許方法を用いて製造される製品は新製品でなければならないことを明確にした。特許法で保護された新製品の製造方法は他の方法が存在しない場合が多く、もし他人が当該新製品と同様の製品を製造する場合、特許方法を用いて製造する可能性が大きいと思われる。

製品は新製品であるから、当該製品は方法特許によって製造される可能性がある。従って、原告は被告の生産した製品が原告の製品と同一であることを証明した後、許可を得ずに同一の製品を製造する被告がその製品の製造方法の証明を提供しなければならない。もし被告はその製品が特許方法以外の方法によって製造されることを証明出来れば、侵害にはならないが、もし被告がその反対に証明を提出は出来なかった場合、本条文には明確に定めていないが、特許方法によって製造されたものとみなし、権利侵害と判断すべきである。

- (4) 1998年7月20日最高人民法院の「全国一部分法院の知的財産審判工作座談会紀要」から下記のように指示がなされた。人民法院は当事者の主張に対し、法律の規定、且つ実際の状況に基づいて考えながら、立証責任の転換の原則を適用する。即ち、一方当事者が自分の主張に対し、証拠が相手側に所有され、合法的な手段を利用

して収集できない場合、人民法院は相手側の当事者に立証を要求すべきである。例えば、方法特許、営業秘密の侵害訴訟の被告は、使用する方法等の証拠を提出すべきであり、もし被告が証拠の提出を拒否した場合、人民法院は判明した関係事実に基づいて、被告が侵害になるか否かを判断する。

当該「紀要」では、「方法特許」について明確にしていなが、公表の時期とその前後の法律の規定からみると、「新製品の製造方法特許」との理解が妥当だと思われる。注意することは、全ての方法特許にまで拡大して、立証責任の転換の適用をしてはならないことである。

- (5) 2000年に第二回改正された特許法の第57条第2項の規定は、特許権の侵害紛争が新製品の製造方法の発明特許に係る場合には、同様の製品を製造する単位又は個人はその製品の製造方法が特許発明の方法と異なることの証明を提供しなければならないと改正された。この改正法に、被告が「特許発明の方法と異なることの証明」を提供しなければならないことが強調され、そうでなければ、他人の特許権の侵害となる可能性がある。

### 3. 立証責任の転換の限界

- (1) 1993年以前の方法特許の侵害事件は全て立証責任の転換を適用する。

1992年に第一回改正された特許法の第69条第2項は、本決定は1993年1月1日から施行する。本決定を施行する以前に提出された特許出願及び当該出願が権利化され、取得された特許権は、改正前の特許法の規定を適用すると規定された。従って1992年に第一回改正された特許法が施行されても、1985年の特許法は廃止され、適用されないということではなく、第一回改正された特許法と1985年の特許法が共に適用されるという現実である。

1993年以前の出願或いは既に権利化された方法特許に対し、侵害が発生した場合、立証責任は第一回法律改正前の特許法の規定に基づいて立証し、全て立証責任の転換を実行する。即ち同様の製品を製造する単位或いは個人（被疑侵

害者）がその製品の製造方法の証明資料を提供する。原告、被告の製造した製品が同じである場合、権利者は被疑侵害者が製造した製品に対し、その特許方法を用いて製造したものと断定或いは疑義を持つ場合、方法特許の侵害という理由で訴訟を提起することが出来、立証責任の転換を実行すべきである。このような規定は特許方法により製造した製品に対し、なんらの制限をしていないため、特許権者の方法特許の保護は広くなりすぎ、被告に対し厳しくなりすぎる。

注意しなければならないのは、1985年の特許法に立証責任の転換を規定する時、強調されたのは製造方法の発明特許であり、使用方法、その他の方法特許が含まれないことである。

方法特許について、わが国では特許法によって保護されるのは製造方法、使用方法等である。製造方法とは、原材料に対し加工を行い、各種の製品を製造する方法である。例えば、機械的な方法、化学的な方法、生物的な方法等である。使用方法とは、特定の用途を実現するため、ある製品、設備、又は方法の新たな応用である。またその他の方法もあり、例えば、運送、測量、通信、消毒方法等もある。上記の方法特許の中、使用方法とその他の方法は立証責任の転換の問題は存在しておらず、製造方法のみが立証責任の転換の適用がなされる。

- (2) 1993年以後の方法特許の侵害に対しては、立証責任の一部分を転換する。

一つの特許侵害訴訟の事件において、多く証拠がかかわり、1992年に第一回改正した特許法に新製品の製造方法について立証責任の転換と規定されたが、同様の旧製品にも新しい製造方法によって製造される可能性があり、従って全ての方法特許の侵害事件の証拠を被告が立証し、原告は一つの方法特許を取得すれば、訴訟中に一切の証拠を提供しなくてもよいということではなく、その時、立証責任の転換の限界がある。

1992年に第一回改正された特許法に立証責任の転換を規定する時に、立証責任の転換の前提条件は新製品であることを強調した。

一つの方法特許の権利を取得後、新しい製造方法によって、新製品が製造される可能性が

あり、又は旧製品即ち従来既に存在している製品も製造される可能性がある。第一回改正された特許法の規定により、もし侵害が発生する場合、新製品の製造方法のみ立証責任を転換する。即ち、第一回改正された特許法の規定により、製造方法に権利侵害が発生した場合、立証責任を転換する場合、又立証責任を転換しない場合もあり、肝心な点は新製品が製造されたか否かである。

- (3) 2000年第二回改正された特許法に立証責任の特有の証拠内容に対し、さらに明確に規定された。即ち、被疑侵害者が方法特許と異なる製造方法を利用して新製品を製造することを証明すればよいという点である。

#### 4. 方法特許の立証責任の転換前に、原告は最初の立証義務を有する

いかなる民事訴訟に対し、原告から提訴し、訴訟中の立証責任は原告から始まる。原告は訴訟請求の事実に対して立証責任を負わなければならない。新製品の製造方法の立証に対し、法律上に立証責任を転換すると規定されるが、原告は訴状のみ提出すれば、証拠を提出しなくてもよいということではなく、立証責任の転換は権利者が提出した最初の証拠後発生することである。特許権者である原告が提出する最初の証拠は次のような事実を含まなければならない。

- (1) 原告は特許権者又は利害関係者であること。
- (2) 原告が製品方法の有効な発明特許権を有すること。
- (3) 当該方法特許の利用によって新製品が製造されること。
- (4) 被告が方法特許の新製品と同様の製品を製造したこと。

原告は上記の立証を完成し、被告が原告の許可を得ずに、製造した新製品は原告の方法特許によって製造したものではないことに対する立証責任を被疑侵害者の被告が負うことになる。即ち立証責任の転換は原告が立証できない部分、即ち、被告の使用する製造方法に対することであり、全ての訴訟証拠ではない。

以下二つの事例によって方法特許の立証責任について説明する。

##### 判例 1

ある化学会社が2000年1月3日専利局にある化学

製品の製造方法の発明を出願し、2002年7月24日特許権を取得した。2001年の年末に当該化学会社は方法特許の特許製品と同様の製品を別の化学会社が販売していることを発見した。2003年法院に訴訟を提起し、侵害を停止し、経済損失の賠償を請求した。

審理時、当該製品が出願日前に国内の新製品であることを原告が証明するため、科学成果の鑑定報告書を提出した。同時に原告は被告が同様の製品を生産していることの証拠も提出した。被告の生産方法を調査、確定するため、原告が法院に証拠保全を申請した。法院は原告の申請を認め、証拠保全を行った。しかし、現場の検証の結果により、被告が実施した方法を判明出来ないため、被告に生産記録の提出を命令したが、被告は立証期限以内に、公開出版物を提出し、出版物により、出願前に既に国内の研究所、またはメーカーが当該製品を擁し、少なくとも証明できることは当該製品が出願前に国内に存在し、或いは既に生産されたとした。被告が公開審理前に、製品の生産のプロセス図を提出したが、生産記録は保管不備で提出しなかった。

当該事件に対し、異なる二種類の観点があり、一つは、被告が生産記録を提出せず、立証の転換の責任を果たしていないため、侵害になると認定すべきである。もう一つの観点は、原告の方法特許により製造した製品が新製品ではないことを被告が既に証明したため、侵害の立証責任の転換はまだ至っていない。後の観点の理由は比較的に明らかであると思う。原告が新製品であると認識し、証拠を提出した後、新製品ではないと被告が反駁し、この場合、法院が判断を行って、原告の方法特許より製造した製品が新製品であることを確認した後から、立証責任の転換が発生する。被告の方法が原告の特許方法と異なることを証明する立証責任を果たすのは早すぎではない。

##### 判例 2

1993年4月10日原告である華新生化技術研究所(以下華新生化所と略称する)が中国専利局に「豚の脳から脳蛋白質の水解液を抽出する方法」の発明特許を出願し、2000年1月15日に発明特許権が付与され、特許番号93103863.4であった。

当該明細書に以下のように記載されていた。「脳活素は近年オーストリアのイビウエ製薬会社が研究開発し、市場に出回った新薬である。しかし、当該薬の製

造方法はずっと秘密に保持され、国内外の公開出版物に公開されていない。本発明の目的は、豚の脳から脳蛋白質の水解液の抽出の方法を提供し、臨床の証明により、取得されたエクストラクトが脳の活素の働きと同様である。」

原告である華新生化所は法院に以下のように訴えた。1996年8月被告である毕奥普罗薬業会社が原告の許諾を得ずに、原告の出願の特許方法を使用し、脳蛋白水解物の注射液を製造した。被告は原告の出願が査定されることを知りながら、原告の特許方法を無断で使用を続け、生産を行った。被告の行為は原告の特許権を侵害しているため、原告は法院に被告の侵害行為を停止させ、原告に経済損失99万元を賠償することを請求した。

法院が本件について審理した結果、下記のことを明らかにした。1988年9月7日国家衛生部薬政管理局が香港凱健有限公司に、生産地オーストリアで、名称脳の活素（脳蛋白質の水解液）の注射薬の「輸入薬品の許可書」を与え、その許可番号は8805588である。

本件の審理期間中に、原告と被告は共に、脳活素の注射薬が脳蛋白質の水解液と同一薬品であることを認めた。

一審法院の考えは、本件の焦点は被告である毕奥普罗薬業会社が原告である華新生化所の特許権を侵害する行為に対し、誰が立証責任を負うかの問題である。法律の規定により、原告の華新生化所は方法特許の権利者として、二つの角度からその訴訟請求を証明することが出来る。一つは原告の華新生化所が被告の侵害事実を直接証明してもよく、また原告の華新生化所はその特許方法が新製品の製造方法であることを証明し、そして被告の毕奥普罗薬業会社が自分の製造方法について立証することである。

本件の審理によって、原告の華新生化所はその特許方法が新製品の製造方法であることを証明できなかったため、本件には特許法の新製品の製造方法の立証責任の転換の規定が適用されなかった。しかし、原告の華新生化所の明細書に次のように記載されていた。当該特許方法によって生産される脳蛋白質の水解液の治療効果はオーストリアのイビウエ製薬会社が開発した脳活素の効果と同じである。且つ輸入された脳活素もオーストリアのイビウエ製薬会社が製造したものである。また被告である毕奥普罗薬業会社が提出した「薬

品輸入許可書」によって、脳活素（脳蛋白質水解物）の注射薬については、既に国家衛生部薬政管理局の審査を経て、輸入の許可が取得され、生産会社はオーストリアのイビウエ製薬会社であり、生産地はオーストリア、許可付与日は1988年9月7日、有効日は1992年7月6日までである。従って当該薬品は既に1992年7月6日以前に我が国に輸入され、輸入日は本件の特許の出願日より早いことを確認できる。本件に係る特許は新製品の製造方法ではなく、被告が侵害事実の立証責任を負うという原告である華新生化所の要求は法律の規定に違反している。

1992年に改正の特許法に基づいて、製品の製造方法による侵害訴訟において、立証責任の転換の原則は新製品の製造方法のみに適用し、全ての製品の製造方法に適用してはならない。原告である華新生化所は、その製造方法が新製品の製造方法であることを証明できなかったため、被告の毕奥普罗薬業会社の侵害事実に対し、立証責任を負うべきである。原告の華新生化所は特許法の「新製品」を特許技術の「新規性」と解釈し、また「新薬」を特許法の「新製品」として解釈している。法廷が原告の華新生化所の解釈は法律の規定と異なることを数回指摘し、訴訟の主張に対し、立証するよう命令した。しかし、本件の審理期間に原告である華新生化所はその訴訟の主張に対し最後まで立証の義務を果たさなかった。

原告である華新生化所の訴訟請求を棄却すると判決した。

判決後、華新生化所は不服とし、上訴をし、二審法院に対して事実を明らかにし、法に基づいて改めて判決を請求した。

二審での審理で、華新生化所は取得した方法特許が新製品である脳蛋白質水解液の製造方法であることを主張した。

二審法院の審理中に、上訴人華新生化所は、被上訴人である毕奥普罗薬業会社が一審の時に提出した「自己開発の脳蛋白質水解液の生産方法」は特許方法と同じと主張した。同時に、華新生化所は、毕奥普罗薬業会社が提出した生産方法は実際に生産する時に使った方法と異なることも主張した。それ以外は、華新生化所は毕奥普罗薬業公司の特許権侵害の関係証拠を提出しなかった。

二審法院は審理を経て、次のように考えた。

特許法の新製品とは、出願日前に国内市場に既に販売している製品と異なる製品である。即ち、当該製品が既存同類製品と比較すると、製品の成分、構造或いはその質量、性能、機能の面に明らかな区別を有するものである。上訴人華新生化所の特許方法によって生産される製品は脳蛋白質水解液であり、当該水解液は脳蛋白質水解物の注射薬の原料液である。「新薬証書及び生産許可」とその添付書類により、脳蛋白質水解液と脳蛋白質水解物の注射薬との両製品の性質、鑑別、検査、含有量等について比較し、両製品共に豚の脳の組織より複合蛋白酵素の水解、分離、精製を経て完成したものであり、脳蛋白質水解液と脳蛋白質水解物の注射薬の名称が異なるが、前者は濃縮液であり、後者は無菌の調合剤であり、両製品の構造、性能、機能は特に明らかな区別を有していない。前者は後者を利用して完成されるものである。同業の技術者が創造的な活動なしで製造は可能である。本件の方法特許の出願日前に、国内市場に既に脳蛋白質水解物の注射薬を輸入しているため、本件の方法特許から製造される脳蛋白質水解液は特許法上の新製品の要件を満たさない。従って、特許法上で言う新製品ではなく、上訴人華新生化所が主張した特許方法より生産した脳蛋白質水解液は新製品であることは成り立たないとした。

一般の特許侵害訴訟中に、法律の規定に従い、特許権者は自分の権利が侵害されるという主張を支持するため、訴訟請求の根拠の事実に対する立証責任を負うべきである。新製品の製造方法の侵害訴訟である場合、特許法の関係規定に基づいて、権利者がまず証明することは特許実施により新製品が生まれ、かつ特許方法より製造した新製品と同じ製品を被告が製造したことを証明した後、同様の製品を製造した被告がその製品の製造方法の証拠を提出する。即ち新製品の製造方法特許の侵害の立証責任の転換とはこのことである。脳蛋白質水解液は特許法上の新製品という意味を有しておらず、本件の立証責任は特許法の新製品の製造方法の立証責任の転換を適用されない。華新生化所は主張した毕奥普罗薬業公司の特許権侵害の事実について、立証責任を負わなければならない。したがって製造方法は新製品である場合に、立証責任の転換を適用するという一審法院の判断が特許法の立法趣旨と一致している。

民事訴訟法の規定に従い、訴訟の主張を提出する一

方当事者はその主張を支持するため、関係証拠と事実を提出する責任を有する。1992年に改正された特許法第60条第2項の規定は、新製品の製造方法特許権の侵害事件について、権利者が当該方法特許により新製品が製造されていることを立証すべきである。上訴人華新生化所の方法特許により製造された製品が新製品であるという主張は成り立たないため、立証責任の転換は発生していない。上訴人華新生化所は被上訴人毕奥普罗薬業公司によって特許権が侵害された証拠と事実を提出して証明する責任を依然として有すべきである。上訴人華新生化所は、特許方法の実施によって取得した製品が新製品であることを証明できず、被上訴人毕奥普罗薬業公司がその特許権を侵害する関係証拠と事実を提出することも出来ず、従って自分の主張に対し、立証ができないので、主張は成立しない結果を負わなければならない。二審法院は上訴を却下し、原判決を維持すると判決を下した。

筆者は一審、二審法院の認定と判決が正しいと考える。理由は次の通りです。

- (1) 本件に係るのは薬品脳蛋白質水解液の製品の製造方法の発明特許侵害事件である。出願日は1993年4月10日で、1992年に改正された特許法の規定を適用する。即ち原告はその製造方法により新製品が製造されることをまず証明する必要がある。
- (2) 脳蛋白質水解液が新製品であるか否かについて、双方当事者の考えは異なる。しかし証拠に基づいて、新製品ではないことが判明した。当該薬品は特許出願前の1988年9月7日に我が国に有効、且つ合法的に輸入されている。被告毕奥普罗薬業公司の製造方法が原告華新生化所の特許方法と同じか否かについて、原告が立証すべきで、立証責任の転換をしてはならない。
- (3) 原告華新生化所は被告毕奥普罗薬業公司の製造方法が特許方法と同じであることについて立証できず、被告毕奥普罗薬業公司が法院に製造方法を提出したが、原告華新生化所は当該製造方法が特許方法と一致するが、毕奥普罗薬業公司の実際の製造方法ではないと主張した。原告華新生化所は被告毕奥普罗薬業公司の製造方法に対し、立証により証明できず、また被告毕奥普罗

薬業会社が提供した製造方法に対し、認めることもしなかった。法院がそれらを比較した結果、原告華新生化所の訴訟請求を棄却しか出来ない。

## 5. 新製品の基準及びその立証責任について

2000年に第二回改正された特許法に、新製品の製造方法の特許権の侵害の立証責任を転換すると規定されているが、しかしながら新製品は何であるか、新製品であるか否かを誰が立証して証明するかの問題がある。新製品とは、市場に既に販売している製品と異なる製品である。人民法院が侵害事件を審理する時、事件によって自分で解釈することができる。一般的な解釈は、新製品の判断の基準は特許法にある特許権付与の新規性の基準ではなく、出願日前に消費者が国内市場で見たことがない製品である場合、新製品と認定すべきである。

新製品であるか否かの判断について、特許権者の立証に対し、厳し過ぎないように、原告が出願書類に新製品の製造方法であることを言及したことがあれば、または訴訟中に特許出願前に市場で見たことのない新製品であることを言及すれば十分である。なぜなら、原告は存在しないものを証明するための立証は出来ず、せいぜい新製品がいつ市場で販売が行われたかしか証明できない。

一つの新製品の市場での販売開始に対し、立証して証明することが出来る場合がある。例えば、税金の特典、販売のための専門の宣伝活動等である。しかしながら、多くの場合、製品が初めて市場で販売されたことを証明することは簡単なことではなく、一般的には被告が反証を提出することによって証明する機会が多い。権利者の新製品が市場での販売開始前に、市場に既に同様の製品が存在し、権利者の市場で販売される製品は既に新製品ではないことを証明することは簡単かもしれない。人民法院は通常、原告の立証と被告の反証により、新製品であるか否かを判断する。

## 6. 被告がどんな立証責任を負うか

立証責任は法律に基づいて、転換後、被告が立証するか、或いは立証しないか、もし立証できた場合、そ

の立証に対して、質疑を経なければならない。

質疑を経た結果は、被告の製造方法が特許製造方法と同じ場合、侵害になり、もし被告は立証しないと、被告は自分の製造方法が特許方法と異なることを証明できないと等しく、権利者の方法特許を実施したと推定し、被告の行為が特許権を侵害すると認定され、相当な権利侵害の法律責任を負うべきである。従って被疑侵害者は立証しなければならず、且つ法廷に提出する証拠は原告の特許方法と異なることを証明できる場合、特許権の侵害の疑いが排除できる。

現実には、よくあることは、被告が自分の新製品の製造方法に対し立証したが、この製造方法は実際に使用している製造方法と一致するかどうかを証明できない場合がある。この場合、被告は立証責任を果たしたと認定してはならず、被告の立証責任の転換は未だなされていない。被告の立証は自分が実際に実施した製造方法に対して証明できるかぎり立証しなければならない。実際にこの問題に対し、被告が偽証によって、技術が分からない裁判官を騙すことは簡単だと思われる。従って証拠を認定する時、よく注意しなければならない。場合によっては、被告が自分の実施している製造方法を立証した後、常識的な判断又は原告の立証により、被告の立証によって証明した製造方法は実際使用している製造方法と異なる可能性がある場合、法律に基づいて、現場検証或いは技術鑑定を行い、被告の立証の信憑性について認定を行う。現場検証或いは技術鑑定をする時、当事者の技術の秘密保持をしなければならないことは注意が必要である。

## 終わりに

近年中国では方法特許権の侵害が増え、また中国のこの特別の法律制度の背景で、方法特許の侵害訴訟を行う時に、双方当事者が法律の関係規定を十分に知り、立証責任の転換をうまく利用して、自分の大切な権利を守り、また自分の主張を十分に証明する必要がある。

本稿投稿にあたって、日本語翻訳の監修を頂いた、国際知的産権コンサルタント仲隆弘氏に謝意を表す。

(原稿受領 2006.6.9)